UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI…

Qu'est-ce qu'une marque ?

C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation du signe pour des produits ou des services définis.

Le signe distinctif est destiné à permettre au public de différencier les produits d'une entreprise de ceux de ses concurrents.

Que peut-on protéger sous forme de marque ?

On peut protéger une marque notamment sous forme verbale (un mot seul), figurative (un logo seul), combinée (un logo et un nom) ou encore sous la forme d'un slogan, d'une mélodie (jingle), d'une forme en trois dimensions ou d'une couleur. Pour pouvoir être protégée, une marque doit pouvoir être représentée graphiquement.

Quels sont les critères pour pouvoir protéger une marque ?

Pour qu'une marque soit protégeable, il faut qu'elle ne soit pas exclue de la protection par les motifs absolus d'exclusion ni par les motifs relatifs d'exclusion qui sont définis par la loi.

Une marque est exclue de la protection selon des **motifs absolus d'exclusion** si elle est:

- descriptive c'est-à-dire que la marque en elle-même décrit la nature, la destination ou la provenance des produits et des services.
- trompeuse c'est-à-dire que, au vu de la marque, le consommateur s'attend à ce que les produits aient une qualité, une provenance ou des caractéristiques particulières, mais qu'en réalité celles-ci n'existent pas pour le produit considéré.
- banale c'est-à-dire que la marque ne présente pas de caractéristique distinctive fantaisiste.

En résumé, une condition importante pour permettre la protection d'une marque est qu'elle soit fantaisiste.

Une marque est exclue de la protection selon des **motifs relatifs d'exclusion** si elle est similaire ou identique à une marque déposée antérieurement pour des produits ou des services similaires ou identiques.

Leman Consulting S.A. **www.lemanconsulting.ch** **Tel. + 41 22 363.78.78**
Chemin de Précossy, 31 Fax + 41 22 363.78.70
CH-1260 NYON info@leman-ips.ch

Des marques identiques peuvent-elles coexister ?

Oui. En vertu du principe de spécialité, des marques identiques ou similaires peuvent coexister pour autant qu'elles concernent des produits ou des services différents et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre ces marques.

Cela implique que chaque marque soit déposée et protégée pour des produits et/ou des services clairement définis. Les produits sont rangés dans 34 classes (classes 1 à 34) et les services dans 11 classes (classes 35 à 45).

Comment choisir une marque ?

Avant d'utiliser ou de déposer une marque, il est prudent de s'assurer que son usage ne sera pas interdit sur la base des motifs d'exclusion mentionnés précédemment. Au moment de la définition d'une marque, il convient de choisir plusieurs variantes, par exemple 4 ou 5, d'un nom fantaisiste, ni descriptif, ni trompeur. Sur la base de ces 4 ou 5 variantes, une recherche devra être faite dans les registres des marques des principaux pays dans lesquels une protection est envisagée.

Il sera ainsi possible d'obtenir un rapport déterminant s'il existe des marques antérieures similaires et sur la base duquel choisir la variante qui présente le moins de risques avec une autre marque.

La recherche permet donc de minimiser les risques de se voir interdire par un tiers titulaire d'une marque similaire l'utilisation de la marque.

On prévient aussi les dépenses inutiles puisque chaque dépôt de marque engendre des frais liés au paiement de taxes officielles qui ne sont pas remboursées si la marque est radiée ou n'est pas admise à l'enregistrement. En outre, la marque est souvent un support essentiel de communication au moyen d'imprimés, brochures, emballages, articles et autres publications. Un potentiel changement de marque implique donc de réimprimer tous ces documents. Enfin, la marque est également destinée à créer une image de la société ou du produit. Cette acquisition d'image est généralement longue et onéreuse et les investissements consentis sont également perdus lors d'un changement de marque.

Il est à noter que de nombreux offices n'effectuent pas de vérification quant à l'existence de droits antérieurs qui pourraient s'opposer à l'enregistrement d'une marque en vertu des motifs relatifs d'exclusion. De tels motifs d'exclusion peuvent toutefois être invoqués par le titulaire d'un droit antérieur afin de faire interdire tout usage de la marque, sous quelque forme que ce soit. Il est donc particulièrement recommandé d'effectuer une vérification de la disponibilité de la marque avant d'arrêter définitivement son choix.

Quand protéger sa marque ?

Une marque peut être utilisée, puis être déposée ultérieurement. Toutefois, le droit à la marque appartient au premier qui la dépose et non au premier qui l'utilise. Il est donc primordial de déposer sa marque suffisamment tôt, et en particulier avant d'avoir consenti de gros investissements, de façon à ce qu'un tiers ne puisse se l'approprier.

© Leman Consulting / 2007-2012

En outre, en cas de dépôt à un stade précoce, un conflit avec une marque antérieure sera plus rapidement détecté et une modification de la marque due à l'existence d'un tel droit antérieur n'entraînera pas nécessairement des pertes très importantes.

Quelle est la durée de protection d'une marque ?

La durée de protection d'une marque varie selon les pays, mais dans la majorité d'entre eux, elle est de **10 ans**. Cette protection **peut toutefois être indéfiniment renouvelée**, moyennant le paiement d'une taxe de renouvellement.

Quelles démarches suivre pour enregistrer une marque ?

- **Premier dépôt**

La manière la plus courante pour protéger une marque consiste à déposer une demande d'enregistrement dans le pays dans lequel le titulaire a une activité commerciale ou le siège de son entreprise.

La date de dépôt dans ce pays constitue la date de départ de la protection.

- **Extensions**

Pour protéger sa marque dans d'autres pays que le pays d'origine, plusieurs voies sont ouvertes, en fonction des pays. Ces voies sont :

- le dépôt d'une **marque internationale**
- le dépôt d'une **marque communautaire** ou
- le dépôt de **marques nationales**.

Dépôt d'une marque internationale selon l'Arrangement ou le Protocole de Madrid

Le dépôt d'une marque internationale permet de réunir en une procédure unique la demande de protection de marques pour un ensemble de pays signataires de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid et d'aboutir à un faisceau de marques nationales. Les effets dans chaque pays désigné, une fois que la marque y a été admise, sont ensuite identiques à ceux d'un enregistrement national.

Cette voie n'est ouverte qu'à condition qu'il existe une marque d'origine telle que définie plus haut. Ainsi, préalablement à tout dépôt international, il est nécessaire de disposer d'une marque nationale sur laquelle se basera l'enregistrement désignant un ou plusieurs pays membres des traités dits « de Madrid » (voir liste ci-jointe). Actuellement, le système de Madrid couvre plus de 80 pays, y compris les Etats-Unis et l'Union européenne.

© Leman Consulting / 2007-2012

Il est possible de bénéficier du **droit de priorité**, faisant remonter les effets de la demande internationale à la date de dépôt national de base, si elle a lieu dans un délai maximal de 6 mois à compter de ce premier dépôt.

Avantages et inconvénients de la marque internationale

Les coûts engendrés par le dépôt d'une marque internationale dépendent du nombre et de la nature des pays désignés lors du dépôt. Toutefois, de façon générale, ces coûts sont faibles en comparaison de ceux de dépôts nationaux. Plus le nombre de pays désignés est grand, plus la différence de coût entre un dépôt international et des dépôts nationaux est grande. En outre, pour un dépôt international, il est possible de désigner à n'importe quel moment, des pays qui n'avaient pas été désignés lors du dépôt de la demande initiale.

L'inconvénient du dépôt international vient du fait que, d'une part, il est nécessaire – pour les déposants suisses notamment – d'obtenir l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine avant de pouvoir déposer une marque internationale et, d'autre part, que la marque internationale est dépendante, pendant cinq ans, de cette marque d'origine. Cela signifie que si l'office d'origine refuse d'enregistrer la marque, par exemple parce qu'elle est considérée comme descriptive ou trompeuse, il ne sera pas possible d'obtenir une protection par le biais d'une marque internationale, même si celle-ci ne serait pas considérée comme descriptive ou trompeuse dans un certain nombre de pays.

De plus, si la marque d'origine est radiée ou que la liste de produits et services est restreinte, la marque internationale subira le même sort durant la période de dépendance de cinq ans.

Toutefois, il est en principe toujours avantageux d'utiliser le système de Madrid plutôt que de faire des dépôts nationaux dans chacun des pays intéressant le titulaire. En effet, la souplesse de la procédure de dépôt international permet au titulaire d'une marque internationale d'obtenir une protection « à la carte » au moyen d'une seule demande d'enregistrement. De plus, en fonction du développement de son entreprise, le titulaire d'une telle marque peut en tout temps désigner de nouveaux pays sans avoir à recommencer la procédure de dépôt depuis le début.

Dépôt d'une marque dans l'Union européenne

La marque communautaire couvre les 27 états de l'Union européenne. Elle est unitaire dans le sens où ce n'est plus un état qui accorde la marque, mais l'office central basé à Alicante (Espagne). Cette marque prend effet dans la totalité du territoire de l'Union Européenne et, contrairement à la marque internationale, il n'est pas possible de désigner une partie seulement des pays membres.

Avantages et inconvénients de la marque communautaire

L'avantage majeur de la marque communautaire vient du fait que la procédure comporte un examen unique des critères d'admissibilité de la marque. Ces critères, et surtout leur application, ne dépendent pas des pratiques de chaque office national.

Un autre avantage vient du fait qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'usage de la marque dans chacun des pays de l'Union européenne. En effet, l'usage dans un seul de ces pays vaut pour tous les autres.

© Leman Consulting / 2007-2012

Comme corollaire, son inconvénient principal est qu'il suffit qu'il existe une antériorité pertinente dans un seul des pays de l'Union européenne pour que le titulaire de cette antériorité puisse valablement s'opposer à l'enregistrement de la marque. C'est pourquoi il est recommandé d'effectuer une recherche d'antériorité dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne avant de se lancer dans le dépôt d'une marque communautaire.

Extension par le dépôt de demande(s) nationale(s)

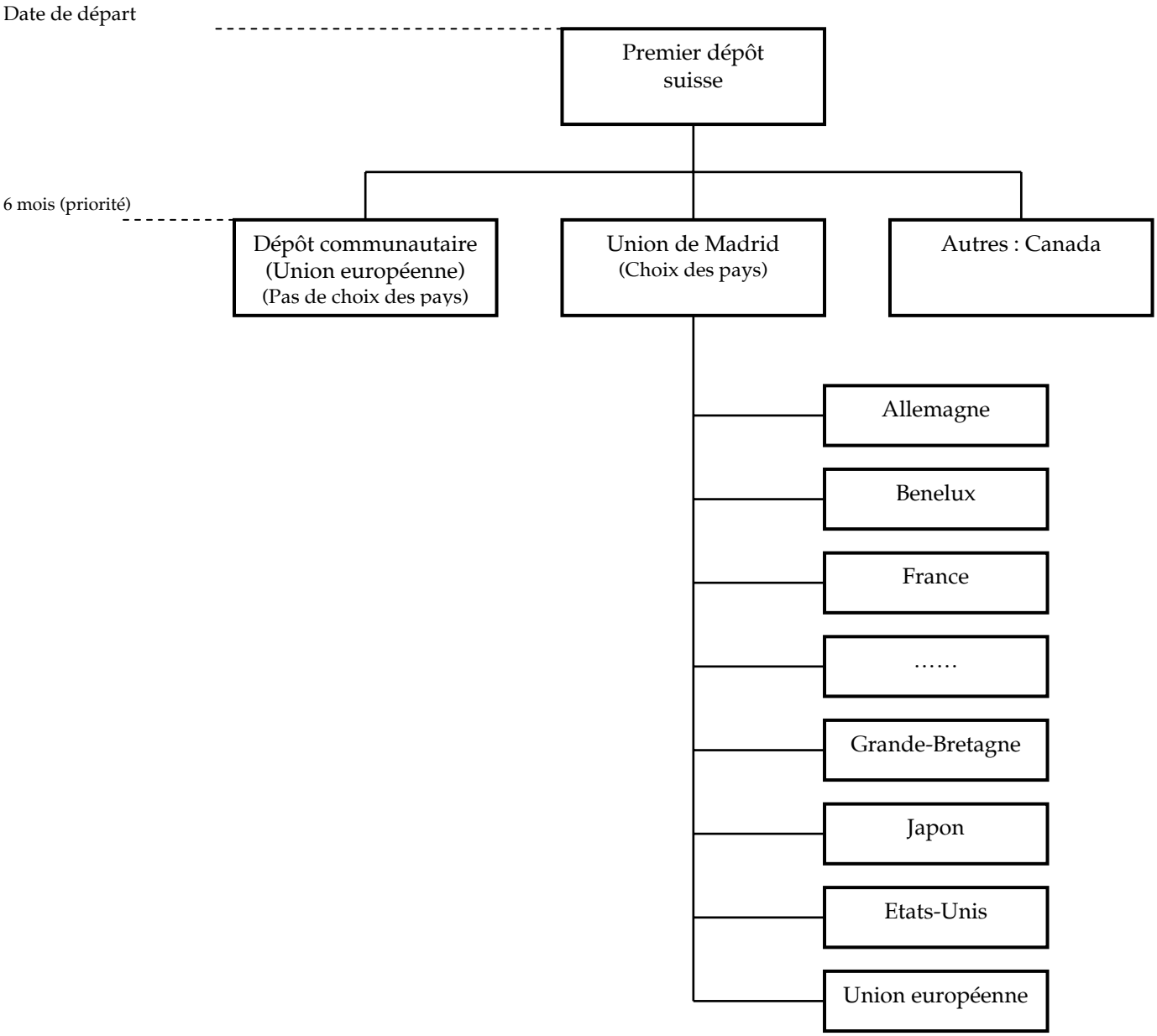
Cette voie est la seule possible pour obtenir une protection dans les pays qui ne sont ni membres de l'Union européenne, ni adhérents à l'Arrangement ou au Protocole de Madrid.

Cette voie est également utilisée lorsque la marque dans le pays d'origine n'est pas acceptée à l'enregistrement, ce qui empêche le dépôt d'une marque internationale, ou lorsqu'il existe une antériorité dans un pays de l'Union européenne entravant l'enregistrement d'une marque communautaire.

Dans de nombreux pays, il est possible de bénéficier du **droit de priorité**, faisant remonter les effets de la demande nationale à la date du premier dépôt (de base), si elle a lieu dans un délai maximal de 6 mois.

© Leman Consulting / 2007-2012

Vue d'ensemble de la procédure



© Leman Consulting / 2007-2012